

Clarke, Modet

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-045768- -00006-0000

Fecha: 2011-04-05 14:57:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 07-045.768
Solicitud de patente a nombre de **Codman & Shurtleff, Inc.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ, D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución radicada ante esa Superintendencia el 24 de enero de 2011, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **Codman & Shurtleff, Inc.**, domiciliada en Raynham, Massachussets, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 00930 notificado por fijación en lista el 20 de enero de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 4396, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de definir la parte caracterizante, la cual se basa en la pluralidad de anillos de refuerzo embebidos en el manguito.
 - 1.2 De otra parte, se modificó todo el capítulo reivindicatorio con el fin de incluir la expresión "caracterizado porque" que diferencia el preámbulo de la parte caracterizante.
 - 1.3 Adicionalmente, se modificó la reivindicación 14 con el fin de definir el ensamble de conector que comprende el catéter definido en las reivindicaciones precedentes y otros elementos que lo diferencian del estado del arte.
 - 1.4 Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 15 a 26 dirigidas al ensamble de conector. Del mismo modo, se eliminó la antigua reivindicación 35.
 - 1.5 Finalmente, se incluyó la nueva reivindicación dependiente 25 que define un catéter y se basa en lo especificado en las antiguas reivindicaciones 38 y 39.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la respuesta emitida por esa Superintendencia el 4 de marzo de 2009 para el expediente No. 09-012.566, dado que la presente solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009, no se hace necesario presentar la respectiva tasa de modificación ni ninguna otra tasa adicional con relación al exceso de reivindicaciones para el presente caso, siguiendo lo establecido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el Doctor Giancarlo Marcenaro Jiménez.

2. Claridad de la Solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico No. 4396 que las antiguas reivindicaciones 1 a 13 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz del documento EP 0670169 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define en su parte caracterizante el hecho que *“dicha pluralidad de anillos de refuerzo (12) están embebidos en el manguito (14) en dicho primer extremo (16)”*, hecho que no es divulgado específicamente por el documento D1 ni ningún otro documento en el estado del arte. Este hecho se puede ver más claramente en las figuras 1 y 4 de la presente solicitud, donde se puede ver que los anillos de refuerzo se encuentran embebidos en el primer extremo (16), mientras que el documento D1 muestra que los anillos se encuentran en el exterior del extremo del catéter allí definido, donde estas figuras son:

FIG. 1

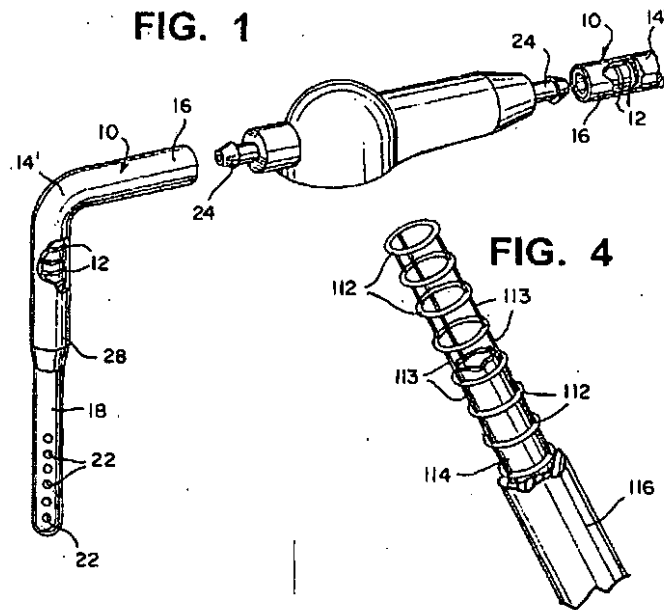
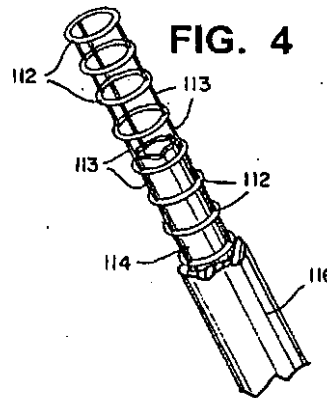
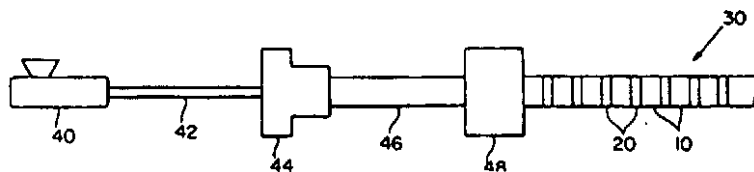


FIG. 4



Así las cosas, al realizar una comparación con la figura 5 del documento D1 y que fue mencionada por el examinador en su concepto técnico, se puede claramente la diferencia:



De este modo, se puede ver claramente la diferencia que existe entre la parte caracterizante de la nueva reivindicación independiente 1 y el documento D1 mencionado como anterioridad por el examinador, la cual se basa en la forma como se encuentran dispuestos los anillos de refuerzo en el extremo del catéter, lo que también representa un avance y una ventaja sobre el estado del arte toda vez que esta característica permite que el catéter sea instalado en el paciente de forma segura y se eviten los problemas por separaciones indeseadas.

Así las cosas, existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte. Además, el Manual Andino de Patentes establece que “Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”. (El subrayado es nuestro).

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

5

tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 25, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa.

De otra parte y aún cuando el solicitante es consciente del contenido del Artículo 4bis del Convenio de París que establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países, consideramos importante señalar que la claridad, la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud han sido reconocidos en Europa, donde se ha emitido la patente EP 1 854 499 B1, de la cual adjunto la primera página de dicha publicación, reconociendo así el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, donde en dicha Oficina se presentaron argumentos similares a los anteriormente mencionados.

Así las cosas, es importante mencionar que aunque cada Oficina de Patentes es independiente al momento de realizar el análisis de los requisitos de patentabilidad, existen algunos requisitos tal como novedad y nivel inventivo, que son comunes a todas las Oficinas, toda vez que estos requerimientos deben ser analizados a nivel mundial y los documentos pueden ser los mismos.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio y los argumentos expuestos anteriormente, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo respecto al catéter y el método expuestos en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ

REIVINDICACIONES

1. Un catéter (10) que comprende:
un manguito (14) que tiene un primer (16) y un segundo extremo (18); y
una pluralidad de anillos de refuerzo (12);
caracterizado porque dicha pluralidad de anillos de refuerzo (12) están embebidos en el manguito (14) en dicho primer extremo (16).
2. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pluralidad de anillos de refuerzo están dispuestos en intervalos regulares.
3. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque existen al menos cuatro anillos de refuerzo.
4. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque existen al menos veinte anillos de refuerzo.
5. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el manguito se hace de una silicona.
6. El catéter de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque la silicona, al menos en el área de

los anillos de refuerzo, es al menos parcialmente transparente.

7. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pluralidad de anillos de refuerzo se hace de titanio.
8. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pluralidad de anillos de refuerzo se hace de acero inoxidable.
9. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pluralidad de anillos de refuerzo se hace de material plástico rígido.
10. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pluralidad de anillos de refuerzo es distinta la una de la otra.
11. El catéter de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque la pluralidad de anillos de refuerzo es distinto el uno del otro.
12. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pluralidad de anillos de refuerzo se dispone en intervalos irregulares.

13. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pluralidad de anillos de refuerzo se interconecta como un ensamble de una pieza.
14. Un ensamble de conector caracterizado porque comprende:
el catéter de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13;
y un conector (24) que tiene un extremo de púa, dicho primer extremo de dicho manguito se conecta a dicho extremo de púa.
15. Un método para conectar un catéter (14) a un conector (24), en donde dicho catéter está comprendido de un manguito que tiene un primer extremo (16) y un segundo extremo (18) y una pluralidad de anillos de refuerzo (12);
caracterizado porque dicha pluralidad de anillos de refuerzo están embebidos en el manguito en el primer extremo, el conector tiene un extremo de púa, dicho método comprende el paso de:

ubicar el primer extremo del manguito sobre el extremo de púa del conector para conectar de forma fluida el catéter al conector.
16. El método de acuerdo con la reivindicación 15, caracterizado porque la etapa de ubicación es suficiente para colocar al menos dos anillos de refuerzo pasados el ápice de púa.

17. El método de acuerdo con la reivindicación 16, caracterizado porque dicho método comprende adicionalmente la etapa de, después de la etapa de ubicación, verificar que al menos dos anillos de refuerzo pasan el ápice de púa.
18. El método de acuerdo con la reivindicación 17, caracterizado porque el manguito, al menos en el área de los anillos de refuerzo, es al menos parcialmente transparente, dicho método comprende adicionalmente la etapa de, después de la etapa de ubicación, verificar visualmente que al menos dos anillos de refuerzo de refuerzo pasan el ápice de púa.
19. El método de la reivindicación 15, caracterizado porque el método comprende conectar un catéter ventricular (14') a un primer conector en una carcasa de derivación (20) y conectar un catéter de drenaje (14'') a un segundo conector en la carcasa de derivación, en donde dicho catéter ventricular está comprendido de un manguito que tiene un primer extremo y segundo extremo, y una pluralidad de anillos de refuerzo están embebidos en el manguito en el primer extremo del catéter ventricular, dicho catéter de drenaje está comprendido de un manguito que tiene un primer extremo y un segundo extremo, y una pluralidad de anillos de refuerzo están embebidos en el manguito en el primer extremo del

catéter de drenaje, el primero y segundo conector cada uno tienen un extremo de púa, dicho método comprende las etapas de:

ubicar el primer extremo del manguito del catéter ventricular sobre el extremo de púa del primer conector para conectar de forma fluida el catéter ventricular a la carcasa de derivación;

ubicar el primer extremo del manguito al catéter de drenaje sobre el extremo de púa del segundo conector para conectar de forma fluida el catéter de drenaje a la carcasa de derivación.

20. El método de acuerdo con la reivindicación 19, caracterizado porque las etapas de ubicación son suficientes para colocar al menos dos anillos de refuerzo que pasan el ápice de púa.
21. El método de acuerdo con la reivindicación 20, caracterizado porque dicho método comprende adicionalmente la etapa de, después de las etapas de ubicación, verificar que al menos dos de los anillos de refuerzo pasan el ápice de púa.
22. El método de acuerdo con la reivindicación 21, caracterizado porque el manguito del catéter ventricular y del catéter de drenaje, al menos en el área de los anillos de refuerzo, es al menos parcialmente

transparente, dicho método comprende adicionalmente la etapa de, después de la etapa de empuje, verificar visualmente que al menos dos anillos de refuerzo pasan el ápice de púa.

23. El método de acuerdo con la reivindicación 19, caracterizado porque comprende adicionalmente la etapa de cortar el catéter ventricular entre dos anillos de refuerzo.

24. El método de acuerdo con la reivindicación 23, caracterizado porque la etapa de corte ocurre antes de la etapa de colocar el primer extremo del manguito del catéter ventricular sobre el extremo de púa del primer conector.

25. El catéter de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el catéter tiene un agente antimicrobiano embebido allí.

(19)



(11)

EP 1 854 499 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
16.12.2009 Bulletin 2009/51

(51) Int Cl.:
A61M 25/00 (2006.01) A61M 39/00 (2006.01)

(21) Application number: **07251892.1**

(22) Date of filing: **04.05.2007**

(54) **Catheter having reinforcing rings and method of use**

Katheter mit Verstärkungsringen und Verwendungsverfahren

Cathéter doté d'anneaux de renfort et procédé d'utilisation

(84) Designated Contracting States:
CH DE FR GB IT LI

(30) Priority: **08.05.2006 US 382165**

(43) Date of publication of application:
14.11.2007 Bulletin 2007/46

(73) Proprietor: **Codman & Shurtleff, Inc.**
Raynham,
Massachusetts 02767 (US)

(72) Inventor: **Kraus, Robert G.**
Attleboro, MA 02703 (US)

(74) Representative: **Tunstall, Christopher Stephen et**
al
Carpmaels & Ransford
43-45 Bloomsbury Square
London WC1A 2RA (GB)

(56) References cited:
EP-A2- 0 670 169 DE-C- 835 239
US-A- 2 686 962 US-A- 3 466 067
US-A- 5 320 630

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).